
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0107-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

“CAFÉ BRITT NARANJO”

CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-9899)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0449-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diecinueve minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, cédula de identidad 1-679-960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-153905, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, y domiciliada en Mercedes Norte, del Automercado 500 metros al norte y 400 metros al oeste, oficinas centrales de Café Britt Costa Rica, Heredia, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:40 horas del 20 de enero de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de octubre de 2019, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: “CAFÉ BRITT NARANJO”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Café, sucedáneos del café, bebidas a base del café, mezclas de café y extractos de café; todos los productos son producidos en la zona de Naranjo.”*

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó mediante resolución de las 10:58:40 horas del 20 de enero de 2020, la marca solicitada por considerar que afecta derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que considera que colisiona con derechos de terceros inscritos.

La representación de la empresa solicitante apela, argumentando que:

1.- Considera que la presencia de la marca notoria BRITT hace que el signo pretendido reúna los requisitos válidos para ser registrados. BRITT es una marca registrada y con gran reconocimiento en el comercio nacional por lo que es imposible que se genere una relación o asocie con otro titular que no sea el presente. Menciona que el Tribunal Registral Administrativo mediante voto 592-2009 declaró notoria la marca BRITT, razón por la cual el análisis debe hacerse en términos muy diferentes, y que además tiene varios registros que fortalecen el signo.

2.- Alega que “NARANJO” no es digno de apropiación exclusiva y su uso y registro debe ser en conjunto con otros términos que contengan la carga distintiva necesaria para poder ser objeto de protección registral. La palabra por sí sola es un término débil sin distintividad alguna y por lo tanto insuficiente como para generar un reclamo. Manifiesta que aisladamente no debió haberse registrado ya que corresponde a una localidad de nuestro país, haciendo el signo engañoso y falto de distintividad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto los siguientes:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “NARANJO” desde el 05 de mayo de 1990 y vigente hasta el 02 de mayo de 2030, bajo el registro **71948**, a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CAFÉ Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE NARANJO R.L., en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: “*Café verde, café oro, café tostado y molido para exportación y consumo nacional.*” (folios 15 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO: De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**). Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión y asociación.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se desprende del cotejo realizado que entre la marca inscrita: “NARANJO” y el signo propuesto “CAFÉ BRITT NARANJO”, existe identidad gráfica, por cuanto la parte denominativa del signo inscrito “NARANJO” se encuentra totalmente contenido en el signo marcario pedido, situación que conlleva a que no cuente con la suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita. Lo anterior, dado que las palabras empleadas, “CAFÉ” constituye un elemento genérico o de uso común respecto del producto que se pretende comercializar en el mercado, por lo que, no podría ser apropiado por un tercero y dejar en desventaja a los demás competidores a poder utilizarlo en futuras solicitudes de registro, por ende, no se podría considerar que ese elemento le proporcione la carga distintiva necesaria para su inscripción, y respecto de la frase empleada “BRITT” si bien cuenta con distintividad, no elimina la similitud gráfica y fonética contenida con el signo inscrito ante el empleo de la palabra “NARANJO”.

Obsérvese, que al compartir los signos la misma dicción “NARANJO” hace que al momento de pronunciarlo estos se escuchen y perciban de manera semejante, dado que, a pesar de que el denominativo propuesto cuente con las palabras “CAFÉ BRITT” el término “NARANJO” es la de mayor fuerza, por lo que, esa circunstancia puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión al considerar que provienen del mismo origen empresarial.

Por otra parte, desde el punto de vista ideológico tenemos el signo propuesto se encuentra constituido por la frase “CAFÉ BRITT NARANJO”, por lo que, se entra a valorar el contenido conceptual de las palabras utilizadas, en este caso el término “CAFÉ” nos refiere

directamente al tipo de producto que se pretende comercializar, sea, nos encontramos ante un término genérico de uso común y por tanto carente de distintividad para el signo marcario propuesto. La palabra “BRITT” que conlleva a una expresión de fantasía que no tiene traducción alguna, pero que le aporta un grado de distintividad al registro pedido. Por último nos encontramos con la palabra “NARANJO” que ha sido empleado por el solicitante para identificar el tipo de producto que se pretende proteger y comercializar con una zona geográfica específica dentro del territorio nacional, que si bien podría proporcionarle distintividad al denominativo empleado para comercializar café, también da la misma idea al consumidor de que el café proviene de esa zona específica, como de esa manera se detalla en la lista de productos a proteger. No obstante, dicha condición del producto lo encontramos en ambos signos lo cual conlleva a una identidad ideológica, que si bien no provoca engaño para el consumidor si confirma la percepción que este tendrá respecto del origen de los productos, y en consecuencia se torna carente de distintividad para su protección.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los productos o servicios deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

En el presente caso los signos no solo son semejantes, sino que también los productos que se pretende proteger y comercializar ya que estos se encuentran totalmente relacionados con los que protege la marca inscrita. Obsérvese que la marca inscrita propiedad de La Cooperativa de Productores de Café y de Servicios Múltiples de Naranjo R.L., en clase 30 internacional, protege: “*café verde, café oro, café tostado y molido para exportación y consumo nacional*”, y el signo solicitado por la empresa Café Britt Costa Rica S.A., pretende la protección en clase 30 internacional, para: “*“Café, sucedáneos del café, bebidas a base del café, mezclas*

de café y extractos de café; todos los productos son producidos en la zona de Naranjo”, siendo claro que el producto a comercializar por ambas compañías es “café” por lo que, estos una vez introducidos en el tráfico mercantil compartirán los mismos canales de distribución, comercialización, como un determinado tipo de consumidor quienes podrían asociar el origen empresarial del productos con ambas empresas, lo cual evidencia que el riesgo de confusión sería inevitable.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto “CAFÉ BRITT NARANJO” en clase 30 internacional, presentado por la compañía CAFÉ BRITT COSTA RICA, S.A., generaría riesgo de confusión con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto a los inscritos, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, que se refieren a señalar que su signo por haber sido declarado notorio por este Órgano de alzada, mediante voto 592-2009, por lo que el análisis debió hacerse en términos muy diferentes, además de que su mandante tiene varios registros inscritos que lo fortalecen y ello hace que reúna los requisitos válidos para ser registrados. Es una marca registrada y con gran reconocimiento en el comercio nacional por lo que es imposible que se genere una relación o asocie con otro titular que no sea el presente. Al respecto, se debe indicar que no lleva razón el recurrente, toda vez, que como fue analizado en el cotejo realizado supra, es clara la identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos, aunado a que productos están relacionados y pertenecen al mismo sector comercial; tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, cabe aclarar al recurrente que el hecho de que su mandante cuente con un denominativo de tal reconocimiento en el comercio no lo exime de que ante la presentación de una nueva solicitud de registro este se encuentre exento de someterse al trámite de calificación registral que toda propuesta marcaria debe superar en su proceso de registración, conforme de esa manera lo disponen los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En consecuencia, se deniegan sus consideraciones en ese sentido.

Con relación a los extremos señalados por el recurrente respecto a la inadmisibilidad del registro que se encuentra inscrito, debemos señalar que tales manifestaciones no son de recibo ya que para ello existe dentro de nuestra legislación marcaria el mecanismo o proceso específico para su impugnación, y en ese sentido este Tribunal no entra a emitir criterio alguno. Lo anterior, en virtud de que lo que se discute en el presente caso es la inadmisibilidad contemplada en el signo marcario que se pretende registrar en correlación con los derechos inscritos o adquiridos en sede registral. Por ende, se deniega lo peticionado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:58:40 horas del 20 de enero de 2020, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:58:40 horas del 20 de enero de 2020, la que en este acto *se confirma*. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **-NOTIFÍQUESE-**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33